



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**X ZR 68/13**

vom

16. September 2014

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 25. Mai 2012 und aus dem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 25. April 2013 wird gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 4 Millionen Euro einstweilen eingestellt.

Gründe:

1 I. Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 304 891 (Klagepatents) durch eine Kurznachrichtenfunktion von Mobiltelefonen zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückruf verurteilt sowie die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen und die Revision nicht zugelassen. Dagegen hat die Beklagte Beschwerde mit dem Ziel der Zulassung der Revision erhoben, über die der Senat noch nicht entschieden hat. Unterdessen hat das Bundespatentgericht auf die während des landgerichtlichen Verfahrens erhobene Nichtigkeitsklage der M. GmbH mit Urteil vom 7. Mai 2014 (6 Ni 12/14) das Klagepatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Vor Zustellung dieses Urteils hat die Beklagte beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Berufungsurteil

einstweilen gegen Sicherheitsleistung einzustellen. Diesen Antrag hat der Senat mit Beschluss vom 8. Juli 2014 (X ZR 61/13, juris - nicht zu ersetzender Nachteil) zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Anhörungsrüge der Beklagten.

2

II. Die zulässige Anhörungsrüge ist unbegründet. Sie ist jedoch zugleich als Gegenvorstellung anzusehen und führt im Hinblick auf die sich aus den nunmehr vorliegenden Entscheidungsgründen des patentgerichtlichen Urteils ergebende veränderte Sachlage zur einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung.

3

1. Die Zwangsvollstreckung aus einem wegen Patentverletzung verurteilenden Erkenntnis ist nach § 719 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 707 Abs. 1 ZPO vom Landgericht oder vom Berufungsgericht grundsätzlich gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen, wenn das Klagepatent durch (nicht rechtskräftiges) Urteil des Patentgerichts für nichtig erklärt wird.

4

Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht auch dann, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls setzt es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO aus, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Klage auf Nichtigerklärung des Patents entschieden ist. Denn eine - vorläufig vollstreckbare - Verpflichtung des Verletzungsbeklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte

Justizgewährungsanspruch (s. nur BVerfGE 88, 118, 123) gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigklärung führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein - und gegebenenfalls das einzige - Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird.

5

Ist der Verletzungsbeklagte bereits durch ein vorläufig vollstreckbares Urteil wegen Patentverletzung verurteilt, reicht jedoch die Aussetzung allein nicht aus, um einer wahrscheinlichen Nichtigklärung des Klagepatents Rechnung zu tragen. Vielmehr erschüttert die Erwartung des Verletzungsgerichts, das Klagepatent werde für nichtig erklärt werden, zugleich die Grundlage eines bereits ergangenen, auf Patentverletzung erkennenden Urteils oder Versäumnisurteils in einem solchen Maße, dass es grundsätzlich geboten ist, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Zwangsvollstreckung aus diesem Urteil nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.

len. Dies ist regelmäßig angezeigt, wenn das Klagepatent durch das erstinstanzlich zur Beurteilung seiner Rechtsbeständigkeit berufene Bundespatentgericht bereits für nichtig erklärt worden ist. Dem entspricht auch die obergerichtliche Einstellungspraxis (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 7. Juli 2008 - 2 U 90/06, InstGE 9, 173 - Herzklappenringprothese).

6

Eine andere Einschätzung kann im Einzelfall geboten sein, wenn sich aus den Gründen der patentgerichtlichen Entscheidung gewichtige Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese einer Überprüfung im Berufungsverfahren aller Voraussicht nach nicht standhalten wird. Dies kommt jedoch allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht.

7

2. Hat das Patentgericht - wie im Streitfall - das Klagepatent für nichtig erklärt, ist die Zwangsvollstreckung auch dann in entsprechender Anwendung der §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen, wenn das Verletzungsverfahren vom Berufungsgericht bereits entschieden und aufgrund einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision oder einer zugelassenen Revision beim Bundesgerichtshof anhängig ist. Die Einstellungsmöglichkeit nach den §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO tritt insoweit neben die von der Beklagten in erster Linie erstrebte und im Senatsbeschluss vom 8. Juli 2014 erörterte Einstellung nach § 719 Abs. 2 ZPO, deren Voraussetzungen, wie in diesem Beschluss näher ausgeführt wurde, nicht erfüllt sind.

8

Zwar ist die Möglichkeit, die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung auch dann anzuordnen, wenn der Schuldner nicht glaubhaft machen kann, dass ihm die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, nach dem Wortlaut des § 719 Abs. 1 ZPO an sich nur dann eröffnet, wenn gegen ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil der Einspruch oder

die Berufung eingelegt wird. Die Vorschrift ist im Revisionsverfahren und im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde aber entsprechend anzuwenden, wenn das Klagepatent erstinstanzlich für nichtig erklärt worden ist.

9

Sinn und Zweck der Differenzierung zwischen den Voraussetzungen des § 719 Abs. 1 und des § 719 Abs. 2 ZPO ist es, der erhöhten Richtigkeitsgewähr Rechnung zu tragen, die der Gesetzgeber, ähnlich wie in § 708 Nr. 10 und § 717 Abs. 3 ZPO einerseits und in §§ 709, 717 Abs. 2 ZPO andererseits mit Berufungsurteilen verbindet. Sie trägt den Besonderheiten der Verschränkung von Patentverletzungsprozess und Patentnichtigkeitsverfahren, die sich aus dem "Trennungsprinzip" ergibt, nicht hinreichend Rechnung. Die sich daraus ergebende planwidrige Regelungslücke ist durch entsprechende Anwendung von § 719 Abs. 1 ZPO auszufüllen.

10

Im Verletzungsrechtsstreit muss die Frage der Aussetzung nach § 148 ZPO und damit die Frage, ob eine erhobene Nichtigkeitsklage hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, in jeder Instanz erneut geprüft werden, und zwar unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Patentnichtigkeitsverfahrens. Die Beurteilung dieser Frage bietet aber keine vergleichbare Richtigkeitsgewähr wie die Beurteilung der Rechtslage im Übrigen, weil die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage nicht dem Verletzungsrichter, sondern in erster Instanz dem Patentgericht obliegt. Gibt das Patentgericht der Nichtigkeitsklage statt, so wird die Richtigkeitsgewähr eines Berufungsurteils aus gleichsam außerhalb dieses Urteils liegenden Gründen erschüttert, und zwar in gleichem Maße wie die Richtigkeitsgewähr eines entsprechenden erstinstanzlichen Urteils. Für die der Regelung in § 719 Abs. 1 und 2 ZPO zugrunde liegende Differenzierung ist angesichts dessen insoweit kein Raum. Vielmehr muss die Regelung des § 719 Abs. 1 ZPO entsprechend herangezogen werden, wenn gegen ein Berufungsurteil Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden ist.

11           3. Nach diesen Grundsätzen ist auch im Streitfall die einstweilige Ein-  
stellung der Zwangsvollstreckung aus dem Berufungsurteil und dem Urteil des  
Landgerichts München I anzuordnen.

12           Der dem angefochtenen Berufungsurteil zugrunde liegenden Einschät-  
zung, die Nichtigkeitsklage werde voraussichtlich erfolglos bleiben, ist mit dem  
Urteil des Patentgerichts die Grundlage entzogen. Die nunmehr vorliegenden  
Entscheidungsgründe dieses Urteils enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass  
dieses offensichtlich unrichtig ist. Vor diesem Hintergrund ist die Vollstreckung  
aus dem angefochtenen Urteil in entsprechender Anwendung von § 719 Abs. 1  
ZPO gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen. Besondere Umstände,  
die ausnahmsweise eine andere Beurteilung nahelegen könnten, sind weder  
dargetan noch sonst ersichtlich. Auch die Erklärung der Klägerin, bis zum  
rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens keine weiteren Vollstre-  
ckungsmaßnahmen aus den Verletzungsurteilen vorzunehmen, verschafft der

Beklagten schon deshalb keine Rechtsposition, die vergleichbar der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung wäre, weil sie unter dem unbestimmten Vorbehalt einer "unveränderten Sachlage" abgegeben wurde.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 24.05.2012 - 7 O 19335/11 -

OLG München, Entscheidung vom 25.04.2013 - 6 U 2421/12 -